

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 10023

Ref. Expediente N° SD2025/0063984

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 1 de julio de 2025, DIANA PAOLA PEÑARANDA VICTORIA, solicitó el registro de la Marca ALEIS by Paola Peñaranda (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 25: Gorros de baño; gorros y sandalias de baño; mallas de baño; pantalones cortos de baño; pantalones de baño; prendas para cubrir trajes de baño; salidas de baño; shorts de baño; trajes de baño; trajes de baño [bañadores]; trajes de baño de una pieza; trajes de baño para caballero; trajes de baño para niños; trajes de baño para señora; vestidos de baño; zapatillas de baño; vestidos de playa; vestidos de tirantes; vestidos hawaianos; vestidos playeros.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Ref. Expediente N° SD2025/0063984

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	Aleisa Jeans	INDUSTRIAS ALEISA MODA SAS	13145192	9	25	Marca	30/12/2033	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0063984

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, con respecto a la comparación entre marcas mixtas, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas.

En el presente caso, los signos “ALEIS by Paola Peñaranda” y “Aleisa Jeans” comparten como eje central el vocablo “ALEIS”, el cual constituye el elemento predominante dentro de ambos conjuntos marcarios. En efecto, en el signo solicitado la expresión “ALEIS” aparece como denominación principal, mientras que la partícula “by Paola Peñaranda” cumple una función accesorio o complementaria, aludiendo al diseñador o titular, sin desplazar la fuerza distintiva del término inicial.

Por su parte, en el signo antecedente “Aleisa Jeans”, el término “Aleisa” reproduce casi íntegramente la estructura de “ALEIS”, diferenciándose únicamente por la adición de la vocal final “a”, variación mínima que no modifica sustancialmente la impresión global del conjunto. La expresión “Jeans” resulta meramente indicativa del tipo de producto, por lo que su capacidad diferenciadora es limitada.

Fonéticamente, la pronunciación de “ALEIS” y “ALEISA” resulta altamente próxima, compartiendo ritmo, acentuación y sonoridad predominante, lo que incrementa la posibilidad de asociación en una solicitud verbal.

En consecuencia, el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado se encuentra prácticamente reproducido en el signo antecedente, configurándose una similitud relevante que no logra ser neutralizada por las expresiones adicionales “by Paola Peñaranda” ni “Jeans”, las cuales cumplen un rol secundario dentro de la percepción global del consumidor, sin que los elementos gráficos que presentes en ambos signos logren diferenciar uno de otro en el mercado.

Así, atendiendo a la impresión de conjunto, se evidencia una proximidad visual, fonética y conceptual que podría generar riesgo de confusión o de asociación en el mercado respecto del origen empresarial de los productos identificados con tales signos.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión

Ref. Expediente N° SD2025/0063984

competitiva entre los productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 25: Gorros de baño; gorros y sandalias de baño; mallas de baño; pantalones cortos de baño; pantalones de baño; prendas para cubrir trajes de baño; salidas de baño; shorts de baño; trajes de baño; trajes de baño [bañadores]; trajes de baño de una pieza; trajes de baño para caballero; trajes de baño para niños; trajes de baño para señora; vestidos de baño; zapatillas de baño; vestidos de playa; vestidos de tirantes; vestidos hawaianos; vestidos playeros.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Productos
13145192	Clase 25: Confección de blusas, pantalón, capri, short, falda en jean y diferentes tipos de tela, para dama y niña.

Conexidad entre los productos de la clase 25 internacional (Intercambiabilidad – identidad).

Existe una relación de conexidad derivada de la intercambiabilidad que podría presentarse en el consumidor al encontrar ambos signos en el mercado, pues en este caso en particular, no hay duda de la relación existente entre los productos que se identifican o se pretenden identificar en la clase 25 de la nomenclatura internacional.

Lo anterior, toda vez que se trata de “prendas de vestir” que satisfacen una misma necesidad. En ese sentido, es claro que los productos de la marca registrada podrían ser sustituidos por los productos de la marca solicitada dada su finalidad e identidad.

De igual forma, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Finalmente, dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor,

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0063984

es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Así las cosas, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca ALEIS by Paola Peñaranda (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por DIANA PAOLA PEÑARANDA VICTORIA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a DIANA PAOLA PEÑARANDA VICTORIA, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **25:** Gorros de baño; gorros y sandalias de baño; mallas de baño; pantalones cortos de baño; pantalones de baño; prendas para cubrir trajes de baño; salidas de baño; shorts de baño; trajes de baño; trajes de baño [bañadores]; trajes de baño de una pieza; trajes de baño para caballero; trajes de baño para niños; trajes de baño para señora; vestidos de baño; zapatillas de baño; vestidos de playa; vestidos de tirantes; vestidos hawaianos; vestidos playeros.